

Your reference: **F10677**
Our reference: **2403-135775RU/083**
Application No.: **2006106714**
Attorney Name: **Elena E. Nazina**



Page 1 of 2

TRANSLATION

OFFICIAL ACTION

(21) Application number **2006106714/04(007261)**.
(22) Date of filing the application **03 March 2006**.
(86) PCT Application number and date **JP2004/007263 of 27 May 2004**.
(71) Applicant(s) **Honda Motor Co., Ltd. 1-1, Minami-Aoyama 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan, JP**
(51) IPC **B01J 23/63, 23/44, 37/03**

QUESTIONS, ARGUMENTS, OBJECTIONS, PROPOSALS

1. Having considered the additional material and having studied once again the materials of the present Application, the Examiner finds out the following.

In the Reply the Applicant presented for the examination the specified Claims of the present invention.

2. The specified Claims of the present invention submitted by the Applicant (see independent claims 1 and 3) do not contain the step of applying palladium followed by drying and thermal treatment (see the previous Official Action, page 1, last paragraph to page 2), what does not permit to obtain the proposed catalyst. Besides that, the Applicant gave no clarifications and data related to the formation of the mono- or dicarboxylic acid complex polymer after evaporating thereof (see the previous Official Action, page 2, paragraph 1, from the words "since..."), as well as did not submit the allocation of the multiple Convention priority (see the previous Official Action).

Therefore, the Applicant is invited once again to submit the specified Claims of the present invention and answer the question related to the confirmation of the formation the complex polymer.

As for the allocation of the multiple Convention priority, due to not submitting said allocation of the multiple Convention priority, the priority is established basing on the most late date, and namely, as January 8, 2004, in respect of all claims of the present invention .

At the same time the following situation is formed: at the present time the Examiner has Application No. 2006112013/04 of the same author with the Convention priority as of September 12, 2003 for the examination thereof, in which the following subject matters are proposed: a purification catalyst for exhaust gases, a method for producing thereof and a purification catalyst equipment for exhaust gases of a car. This invention has the features identical to all the features contained in the



Your reference: **F10677**
Our reference: **2403-135775RU/083**
Application No.: **2006106714**
Attorney Name: **Elena E. Nazina**

Official Action

Page 2 of 2

proposed Claims of the present invention, including the characteristic of the purpose. The examination procedure is carried out in respect of said Application No. 2006112013/04 and as the result of this a preliminary conclusion has been made about the correspondence thereof to the conditions of patentability, but the decision concerning granting a patent has not been issued yet. At the present moment date concerning the indicated Application is not published yet and this Application cannot be included in the state of art. However, if in future the data concerning this Application is going to be published and granting of a patent in respect of the examined Application may take place and, in future, the data concerning the examined Application is going to be published, then there will be the possibility for anyone to become familiar with the materials related thereto in accordance with paragraph 6 of Article 21 or the second part of Article 24 of the Patent Law of the Russian Federation, and the issued patent may be then contested according to paragraph 1 of Article 29 of the Law.

Therefore, the Applicant is informed that the Applicant may introduce changes into the Claims of the present invention so that the presence of the Application having earlier priority may not be the basis for the conclusion that the indicated group of inventions does not correspond to the condition of novelty.

Changes to the Claims of the present invention and the Specification should be submitted only in the form of substituting sheets relative to the original text, in 3 copies, (in the other form additional materials will not be accepted).

Patent Examiner

12 ФЕВ 2007

Форма № 10 ИЗ, ПО-2005

РОСПАТЕНТ
Федеральное государственное учреждение
«Федеральный институт
промышленной собственности
Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам»
(ФГУ ФИПС)
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-5, 123995
Телефон 240- 60 -15. Телекс 114818 ПДЧ. Факс 234- 30- 58

На № 2403-135775 RU/083 от 25.01.07

ОТДЕЛ 04
 (74)

129010, Москва, ул. Б.Спасская, 25, строение 3,
ООО «Юридическая фирма Городисский и партнеры», пат.пов. Е.Е.Назина,
рег. №517

(21) Наш №2006106714/04(007261)

*При переписке просим ссылаться на номер заявки и сообщить дату получения данной корреспонденции***ЗАПРОС**

(21) Заявка № 2006106714/04(007261)

(22) Дата подачи заявки 27.05.2004

(86) Заявка № РСТ/JP 2004/007263, 27.05.2004

(96) Заявка № EA

(71) Заявитель(и) ХОНДА МОТОР КО., ЛТД, JP

(51) МПК МКПО

B01J 23/63 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 37/03 (2006.01)
B01D 53/94 (2006.01)
F01N 3/10 (2006.01)

Date G&P: 14/02/2007

0003065514

Для обеспечения возможности дальнейшего рассмотрения заявки экспертиза предлагает заявителю представить материалы, документы, сведения в связи с поставленными вопросами, мнение относительно приведенных в запросе доводов, замечаний, предложений.

Ответ на запрос должен быть представлен в срок, установленный пунктом 8 статьи 21 действующей редакции Патентного закона Российской Федерации. По просьбе заявителя, поступившей до истечения этого срока, он может быть продлен при условии представления документа об уплате патентной пошлины в установленном порядке.

В случае непоступления в указанный срок ответа на запрос или при непродлении этого срока заявка признается отозванной.

Запрашиваемые документы заявки на выдачу патента на изобретение (заменяющие листы) необходимо представить не менее чем в 2-х экземплярах.

04

дом 25.01.2007

041101

ВОПРОСЫ, ДОВОДЫ, ЗАМЕЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Рассмотрев дополнительный материал и повторно материалы заявки, экспертиза установила следующее.

В своем ответе заявитель представил для рассмотрения уточненную формулу изобретения.

2. Представленная заявителем уточненная формула изобретения (см. независимые п.п. 1,3) не содержит стадии нанесения палладия с последующей сушкой и термообработкой (см. предыдущее решение экспертизы, стр.3, 1 абз.), что не позволяет получить предложенный катализатор. Кроме того, заявитель не привел разъяснение и данные, касающиеся образования комплексного полимера моно-или дикарбоновой кислот после ее выпаривания (см. стр.3, 2 абзац предыдущего решения экспертизы), и не предоставил разноску множественного конвенционного приоритета (см. стр.4, абз. 3,4 предыдущего решения экспертизы). Поэтому заявителю предлагается повторно представить уточненную формулу изобретения и ответить на вопрос, касающийся подтверждения образования комплексного полимера. Что касается разноски конвенционного приоритета, то ввиду ее непредставления в отношении всех пунктов формулы устанавливается приоритет по наиболее поздней дате - 08.01.2004 (п. 19.3.2.5. «Правил»). При этом складывается следующая ситуация: в настоящее время на рассмотрении экспертизы находится заявка №2006112013/04 того же заявителя, с конвенционным приоритетом от 12.09.2003, в которой предложены катализатор очистки выхлопных газов, способ его получения и устройство с катализатором очистки выхлопных газов автомобиля. Данному изобретению присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения. По заявке № 2006112013/04 ведется делопроизводство, в результате которого сделан предварительный вывод о соответствии его условиям патентоспособности,

Для сведения заявителя

При запросе копий противопоставленных источников информации необходимо представить документ об оплате услуги за предоставление испрашиваемого количества страниц, указанных в тексте по действующим тарифам:

| | | |
|--------------------------|-----------|---------------|
| - непатентная литература | 12 рублей | за 1 страницу |
| - патентная литература | 3 рубля | за 1 страницу |

но решение о выдаче патента еще не вынесено. На данный момент сведения об указанной заявке еще не опубликовано и это заявка не может быть включена в уровень техники. Однако, если в дальнейшем сведения об этом заявке будут опубликованы, и выдача патента по рассматриваемой заявке может состояться и в дальнейшем сведения по рассматриваемой заявке будут опубликованы, то появится возможность для любого типа ознакомиться с ее материалами в соответствии с п. 6 статьи 21 или частью второй статьи 24 Закона, и выданный патент может быть оспорен в соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона. Поэтому заявителю сообщается, что он может внести изменения в формулу изобретения, чтобы наличие заявки с более ранним приоритетом не могло явиться основанием для вывода о несоответствии указанной группы изобретений условию новизны.

3. Ввиду изложенного найдено необходимым предложить заявителю проанализировать доводы и замечания экспертизы, высказать мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки с представлением, в случае подтверждения такой целесообразности, скорректированной формулы изобретения (п. 19.6.(1.1) «Правил»).

Изменения в формулу и описание изобретения, следует представить только в виде заменяющих листов по отношению к первоначальному тексту в 3 экз. (в другом виде дополнительные материалы приниматься не будут).

Заместитель заведующего
отделом технологии
органических соединений

Овчинникова

Г.М.Овчинникова
240 50 07

Теплякова 240 35 16